

KU LEUVEN

CENTRE FOR IT & IP LAW



Het nieuwe Europese merkenlandschap

Prof. Marie-Christine Janssens
KU Leuven Centre for IT & IP Law

Studiedag Leuven 20 November 2015

- ☐ **RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD** betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking)
- ☐ **VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD** tot wijziging van
 - Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van
 - Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk,
 - en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taken

KU LEUVEN

2

Voorgaanden

- ☐ **Voorgeschiedenis**
 - Startschot = Mededeling van de Commissie van 16 juli 2008
 - 8 maart 2011 : Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System (Max Planck Institute)
- ☐ **Voorstellen Commissie 27 maart 2013**
 - Voorstel voor een Richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking) (COM/2013/0162)
 - Voorstel voor een Verordening tot wijziging van Verordening 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (COM/2013/0161)
- ☐ **Politiek akkoord : compromis tekst 10 juni 2015**
- ☐ **Behandeling**
 - Parlement
 - Goedkeuring in eerste lezing 25 februari 2014
 - Goedkeuring in tweede lezing (?) december 2015
 - Raad van de EU (Ecofin council)
 - Standpunt in eerste lezing : 10 november 2015
 - ? December 2015 : Tweede lezing Parlement

KU LEUVEN

3

Meest recente evoluties

□ June 2015

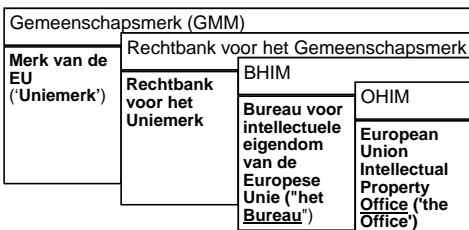
On June 10, the Council's Permanent Representatives Committee **approved** compromise draft texts for the **Regulation** and for the **Directive**, negotiated with the European Parliament and Commission. The compromise texts were published on the Council's website. On June 16, the European Parliament's Legal Affairs Committee **followed suit**. The compromise texts are being revised by lawyer-linguists over the summer before final adoption by the Council and the Parliament in plenary expected to take place in Autumn.

□ April 2015

On April 21, the European Commission, Parliament and Council announced a **provisional agreement** on the "trademark package" following the final trilogue discussion. This provisional deal will require prior endorsement by the European Council and the European Parliament Legal Affairs Committee before being put to a vote in the full European Parliament. This is expected to happen in September 2015.

KU LEUVEN

4



KU LEUVEN

5

Samengevat

Richtlijn


- Vrij ambitieus opzet tot verdere harmonisatie
- **Materieel recht** wordt verregaand geharmoniseerd
- Vroegere optionele bepalingen gaan er uit
- Nieuwe materies die voorheen buiten harmonisatie vielen
 - Het merk als **deel van het vermogen** (art. 22)
 - Bepalingen inzake **garantie- en kwaliteitsmerken** (art. 28)
- Procedures (met Uniemark als benchmark):
 - Harmonisatie procedures merkinschrijving bij nationale diensten
 - Verplichte administratieve oppositie- en nietigheidsprocedures

Verordening

- De wijzigingen van het substantieel recht zijn vrij modest
- Grootste wijzigingen betreffen de organisatie van het Bureau dat tot nog toe vrij autonoom was

KU LEUVEN

6



Wijzigingen
Richtlijn

KU LEUVEN

Artikel 3 : Tekens die een merk kunnen vormen



Cf. art. 4 VO

☐ Merken kunnen worden gevormd door alle tekens, in het bijzonder woorden, waaronder namen van personen, of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen van waren of verpakkingen van waren, of geluiden, mits deze:

- de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen; en
- in het register kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen.

KU LEUVEN

Artikel 3 : Tekens die een merk kunnen vormen



Methyl Cinnamate




Sieckman 2002

☐ RO 13 : Om aan de doelstellingen van het inschrijvingsstelsel voor merken te voldoen, te weten het waarborgen van rechtszekerheid en behoorlijk bestuur, is het ook van wezenlijk belang voor te schrijven dat het teken **op een duidelijke, nauwkeurige, autonome, gemakkelijk toegankelijke, begrijpbare, duurzame en objectieve wijze kan worden weergegeven**. Een teken moet daarom in **elke passende vorm** weergegeven kunnen worden **met algemeen beschikbare technologie**, en dus niet noodzakelijk met grafische middelen, zolang de weergave in dat opzicht voldoende garanties biedt.

KU LEUVEN

Weigerings- en nietigheidsgronden

Limitatieve opsomming (RO 14)

- Artikel 4 – absolute gronden
- Artikel 5 – relatieve gronden

Meer verplichte gronden

- Maar ook nog optionele gronden
- Schrapping oud art. 4.d-e (relatieve grond)
 - 2 (3) jaar vervallen depot
 - Cf. Benelux art. 2.4.c en 2.4.d BVIE

KU LEUVEN

10

Nieuwe absolute gronden – art. 4.1 EMRL

i) (art. 7.1.j VO)

- Merken die van inschrijving zijn uitgesloten op grond van Uniewetgeving of het nationale recht van de betrokken lidstaat, of op grond van internationale overeenkomsten waarbij de Unie of de betrokken lidstaat partij is en die in bescherming van **oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen** voorzien

j) (art. 7.1.k VO)

- Merken die van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge Uniewetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de Unie partij is en die in bescherming van **traditionele aanduidingen voor wijn** voorzien

KU LEUVEN

11

Nieuwe absolute gronden – art. 4.1 EMRL

(k) (art. 7.1.l VO)

- merken die van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge Uniewetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de Unie partij is en die in bescherming van **gegarandeerde traditionele specialiteiten** voorzien

(l) (art. 7.1.m VO)

- merken die bestaan uit of de essentiële onderdelen reproduceren van **een oudere plantenrasbenaming** die is ingeschreven overeenkomstig Uniewetgeving of het nationale recht van de betrokken lidstaat, of overeenkomstig internationale overeenkomsten waarbij de Unie of de betrokken lidstaat partij is, ter bescherming van kweekproducten, en die betrekking hebben op hetzelfde of een nauwverwant plantenras.

KU LEUVEN

Kwade trouw gronden

Absolute grond (art. 4.2)

Een merk kan nietig worden verklaard wanneer de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is ingediend. Een lidstaat kan ook bepalen dat een dergelijk merk niet wordt ingeschreven

Optionele weigeringsgrond (niet in VO)

Verplichte nietigheidsgrond (cf. art. 52.1.b VO)

☐ Lindt 2012

Relatieve grond (art. 5.4.c)

Indien het merk aanleiding kan geven tot verwarring met een ouder merk dat in het buitenland wordt beschermd, op voorwaarde dat de aanvrager op het tijdstip van de aanvraag te kwader trouw handelde.

Optionele weigeringsgrond (niet in VO)

Optionele nietigheidsgrond (niet in VO)

☐ Malaysia Diary 2013

13

Relatieve gronden – art. 5

☐ Nieuwe verplichte oppositie- (en nietigheids) gronden :

- Ouder merk met bekendheid tegen aanvraag overeenstemmend teken ongeacht soortgelijkheid indien door dat gebruik (art. 5.3 sub a)



Davidoff 2003

- Aanvraag door gemachtigde op eigen naam aangevraagd merk (art. 5.3 sub b)
- Eerdere oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen (art. 5.3 sub c)

KU LEUVEN

Inbreukgronden – art. 10 lid 2 RL

Art. 16.1 Trips

Cf. art. 9.2 VO

- ☐ Onverminderd de rechten van houders die vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het ingeschreven merk zijn verkregen, is de houder van een ingeschreven merk gerechtigd, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen in het economische verkeer met betrekking tot waren of diensten gebruik te maken van een teken wanneer dit teken:



Adwords zaken, Celine 2007, Hölderhoff 2002, ...

RO 18

KU LEUVEN

15

(1) Is er sprake van 'een gebruik'Art. 2.20.2 BVIE
9.3 VO

Art. 10.3 EMRL

o.a. ...

- aanbrengen op waren of
verpakking- aanbieden, in handel
brengen, in
voorraad hebben

- in- en uitvoeren van waren

- in stukken voor zakelijk
gebruik &
reclame(a) het aanbrengen van het teken op de waren
of verpakking;(b) het aanbieden of in de handel brengen, of
daartoe in voorraad hebben van waren of het
aanbieden of verrichten van diensten onder
het teken;(c) het invoeren of uitvoeren van waren onder
het teken;(d) het gebruik van het teken als handels- of
bedrijfsnaam of als deel van een handels- of
bedrijfsnaam;(e) het gebruik van het teken in stukken voor
zakelijk gebruik en in advertenties;(f) het gebruik van het teken in vergelijkende
reclame op een wijze die in strijd is met
Richtlijn 2006/114/EG.**Inbreukgronden – art. 10 lid 2**(a)
dubbele identiteit

- Commissie : toevoeging voorwaarde
"afbreuk aan herkomstfunctie"
- EP : behoud bestaande tekst

(b)
Verwarringstichtende
overeenstemming

- (infra)

(c)
uitgebreide
bescherming bekend
merk

- Toepassing op soortgelijke en niet
soortgelijke goederen
- krijgt verplicht karakter



Davidoff 2003

(d)
ander gebruik

- blijft optioneel (zie art. 10.6)

KU LEUVEN

Inbreukgrond sub (b)

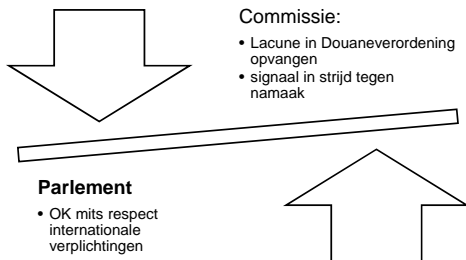
Puma 1997

- ☐ gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt
wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende
waren of diensten als die waarvoor het merk is
ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor
verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg
is van associatie met het oudere merk;

RO 16 : Het gevaar van verwarring moet de grondslag voor de bescherming
vormen

KU LEUVEN

Transit - dilemma



KU LEUVEN

19

Goederen in transit



Omkering bewijslast

- ☐ Onverminderd de rechten van houders die vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het ingeschreven merk zijn verkregen, heeft de houder van dat merk eveneens **het recht te verhinderen dat derden in het economische verkeer waren binnenbrengen in de lidstaat waar het merk is ingeschreven zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht**, wanneer deze waren, met inbegrip van verpakking, uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven merk of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden.
- ☐ Het recht van de houder van het merk op grond van de eerste alinea **vervalt** indien door de aangever of de houder van de waren tijdens de procedure om te bepalen of inbreuk is gemaakt op het ingeschreven merk, die is ingesteld overeenkomstig Verordening (EU) nr. 608/2013, **het bewijs wordt geleverd dat de houder van het ingeschreven merk niet gerechtigd is om het op de markt brengen van de waren in het land van de eindbestemming te verbieden**.

+ RO 21 – 22 – 23 – 24 – 25

KU LEUVEN

20

Uitbreiding beschermingsomvang Nieuw art. 11 EMRL

- ☐ Het recht om **voorbereidende handelingen** in verband met het gebruik van een verpakking of andere middelen te verbieden
- ☐ Wanneer het risico bestaat dat de verpakking, labels, etiketten, beveiligings- of echtheidskenmerken of alle andere middelen waarop het merk is aangebracht, kunnen worden gebruikt met betrekking tot waren of diensten en dit gebruik een inbreuk zou vormen op de rechten van de houder van een merk op grond van artikel 10, leden 2 en 3, heeft de houder van dat merk het recht de volgende handelingen te verbieden indien zij in het economische verkeer worden verricht:
 - a) het aanbrengen van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, op een verpakking, labels, etiketten, beveiligings- of echtheidskenmerken of alle andere middelen waarop het merk kan worden aangebracht;
 - b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben, of het invoeren of uitvoeren van verpakkingen, labels, etiketten, beveiligings- of echtheidskenmerken of alle andere middelen waarop het merk is aangebracht.

KU LEUVEN

21

Uitzonderingen op de rechten van de merkhouder – art. 14

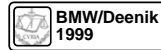
☐ Bestaande uitzonderingen

- Mits : gebruik van naam = enkel persoonsnaam



☐ Inclusief, aldus **RO (27)**, een gebruik

- om aandacht van consument te vestigen op **wederverkoop** van authentieke producten
- om een legitiem **alternatief** te promoten
- in het kader van **artistieke expressie**
- rekening houdend met **fundamentele rechten en vrijheden**, en in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting



KU LEUVEN

Nieuw – Afdeling 5 - Het merk als vermogensbestanddeel

Art. 22 – Overgang van ingeschreven merken

- cf. Art. 17 VO

Art. 23 – Zakelijke rechten

- cf. Art. 19 VO

Art. 24 – Gedwongen tenuitvoerlegging

- cf. Art. 20 VO

XXX- Insolventieprocedure

- = Art. 21 VO

Art. 25 - Licentie

- cf. Art. 22 VO

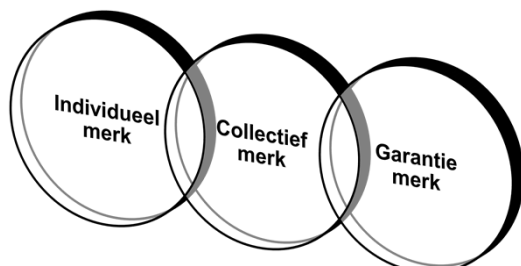
Art. 26 – De aanvraag om een merk als vermogensbestanddeel

- cf. Art. 24 VO

KU LEUVEN

23

Nieuw – Afdeling 6 – Garantimerken (optioneel) en collectieve merken (verplicht) – quid BNL?



KU LEUVEN

24

Definities

Een "garantie- of certificeringsmerk"

- een merk dat bij de aanvraag als zodanig wordt omschreven en op grond waarvan de waren of diensten die door de merkhouder worden gecertificeerd met betrekking tot het materiaal, de wijze van vervaardiging van waren of verrichting van diensten, kwaliteit, nauwkeurigheid of andere kenmerken, kunnen worden onderscheiden van waren en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd;



Een "collectief merk"

- een merk dat bij de aanvraag als zodanig wordt omschreven en op grond waarvan de waren of diensten van de leden van een vereniging die houder van het merk is, kunnen worden onderscheiden van de waren en diensten van andere ondernemingen.



KU L

Belangrijkste wijzigingen procedureregels

- ☐ Minimum vereisten voor toekenning datum van indiening (art. 37)
- ☐ Nauwkeurige opgave van waren en diensten (art. 39 = arrest IP Translator)
- ☐ Procedurestap 'Opmerkingen van derden' (art. 40 – optioneel)
- ☐ 1-taks-per-klasse systeem (art. 42 – optioneel)
- ☐ Lidstaten moeten in een administratieve oppositie- en nietigheidsprocedure voorzien (art. 43 & 45)
 - Omzettingstermijn van 7 j voor nietigheidsprocedures
- ☐ Geharmoniseerde regels voor de vernieuwing van de inschrijving (art. 48-49)

KU LEUVEN

Wijzigingen Verordening : Procedures

- Indiening aanvraag enkel in Alicante (art. 25 VO)
- Een-taks-per-klasse principe (art. 26 VO)
- Richtlijnen inzake gebruik van bewoordingen hoofdklassen (art. 28 VO)
 - Incl. maatregelen voor bestaande registraties
- Geen disclaimers meer
- Prioriteit moet samen met de aanvraag worden geclaimd
- 'Recherche' zowel naar bestaande Europese als nationale registraties nog enkel 'op verzoek van de aanvrager' (art. 38 VO)

KU LEUVEN